



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



7 de diciembre de 2022

Lydia Pérez Rodríguez
HC 2 BOX 5254,
Guayama, PR 00784-7713

ASUNTO
MARCA
CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

Segunda Acción Administrativa
SAJURIN
024
247913-24-1
28 de abril de 2022
Lydia Perez Rodriguez

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

El solicitante presentó oportunamente la respuesta a la acción administrativa emitida pero no atendió correctamente el señalamiento de bienes y servicios. Por tal razón, se emite Segunda Acción Administrativa el día de hoy.

I. Especificar Bienes o Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los bienes o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los bienes y/o servicios particulares con los que se utiliza, o se tiene una intención bona fide de utilizar, la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los bienes y/o los servicios debe ser específica, definitiva, clara, correcta y concisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con: **“Cabestrillos para niños y adultos; Batas para personas encamadas; Bandanas y bisutería”**. En la clase internacional **024**.

De la forma en que aparecen descritos, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción y clase internacional de ser correcta:

Ejemplo:

Para **“Cabestrillos para niños y adultos; Batas para personas encamadas; Bandanas y bisutería”** se recomienda:

- **“Cabestrillos para niños y adultos”** en la clase internacional **010**.
- **“Batas de reconocimiento para pacientes”** en la clase internacional **010**.
- **“Bandanas”** en la clase internacional **025**.
- **“Bisutería”** en la clase internacional **014**.
- Adviértase que esta sugerencia es ilustrativa y no taxativa.

Se le recomienda al solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida en virtud del arreglo Niza, última edición, para describir los bienes y/o servicios que utiliza en el comercio en Puerto Rico. Se refiere al solicitante al Acuerdo de Niza de Clasificaciones Internacionales de Bienes y Servicios provisto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN>) para asistencia al describir los servicios específicos en relación a la manera en que se utiliza la marca en el comercio. La Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación,

cuando sea requerido por el Oficial Examinador o por otras razones. El Solicitante podrá enmendar su Solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios.

En nuestra jurisdicción no se permite el registro multi clase. Véase, Regla 20 del Reglamento. Cada solicitud debe limitarse a UNA sola clase internacional. En el caso ante nuestra consideración existen bienes en la **clase internacional 010, 025 y 014**. En consecuencia, el Solicitante deberá indicar si:

- 1) Desea abandonar los productos o servicios de alguna de las clases internacionales identificadas anteriormente. En este caso, el registro será emitido bajo la clase internacional que el Solicitante escoja, o
- 2) Si desea dividir la solicitud, resultando multiples clases internacionales en las cuales caen los diferentes productos o servicios enumerados en la solicitud de registro, el Solicitante deberá presentar registros separados e independientes, uno para cada clase identificada anteriormente. Ambas solicitudes tendrán la misma fecha de presentación. Si el Solicitante elige esta opción, debe presentar un comprobante de \$ 150.00 por cada nueva solicitud.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> a través de la transacción Respuesta a Notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al correo electrónico a rusantiago@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcdo. Rubén C. Santiago Olivo
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales